

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

## PCT

### SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/ISA/220

**WEITERES VORGEHEN**  
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/053389

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
10.12.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
12.12.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
C07F17/02, C07F9/547

Anmelder  
SOLVIAS AG

#### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☐ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

#### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

#### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen  
Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Richter, H

Tel. +49 89 2399-8539



**SCHRIFTLICHER BESCHIED DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/053389**AP20 Rec'd PCT/PTO 09 JUN 2006****Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - ☐ Sequenzprotokoll
    - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - ☐ in schriftlicher Form
    - ☐ in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der  
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  
Stützung dieser Feststellung**

---

**1. Feststellung**

Neuheit	Ja: Ansprüche 1-14 Nein: Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche 5-8 Nein: Ansprüche 1-4,9-14
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-14 Nein: Ansprüche:

**2. Unterlagen und Erklärungen:**

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V.**

1

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1 : EP 0 842 140 A (NOVARTIS AG) 20. Mai 1998 (1998-05-20)

D2 : IRELAND T ET AL: "FERROCENYLLIGANDEN MIT ZWEI PHOSPHANYLSUBSTITUENTEN IN A,E-POSITION FÜR DIE ÜBERGANGSMETALL-KATALYSIERTE ASYMMETRISCHE HYDRIERUNG FUNKTIONALISierter DOPPELBINDUNGEN" ANGEWANDTE CHEMIE, VCH VERLAGSGESELLSCHAFT, WEINHEIM, DE, Bd. 111, Nr. 21, 1999, Seiten 3397-3400, XP002179596 ISSN: 0044-8249

2

Dokument D1 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): in generischer Form ein Verfahren zur Herstellung von primären oder sek. Aminen durch Hydrierung von Iminen mit Wasserstoff in Gegenwart eines Ir-Komplexes mit ditert. Ferrocen 1,2-diphosphinliganden der Formel (II) wobei die Phosphingruppen 2,5-alkylsubstituierte Phospholengruppen sein können (Ansprüche 1, 9, 10) sowie Herstellungsverfahren dafür ( Absatz 19).

Ein Beispiel einer solchen Verbindung ist der D1 aber nicht zu entnehmen. Daher sind die Ansprüche neu

2.1

UNABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 1, 9, 13, 14

Angeichts Dokument D1, kann der Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 oder 9 in Abwesenheit eines überraschenden Effekts nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT), da dem Fachmann die Verbindungen gemäss Ansprüchen 1 und 9 durch Auswahl zugänglich waren und diese auch in analoger Weise zu D1 gemäss

Ansprüchen 13 und 14 verwendet werden konnten.

## 2.2

### UNABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 6 UND 7

gegenüber D1, kann der Gegenstand der unabhängigen Ansprüche 6 und 7 als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) PCT). Die Gründe dafür sind die folgenden: Die Definition für X1 und X2 bzw. für R12' ist in der Definition für R1-R4 (Anspruch 10, Seite 4, Zeilen 15-20) nicht enthalten. Weitere Definitionen der Zwischenprodukte VII, IX und X sind nur durch Auswahl aus D1 erhältlich. Dieses Unterscheidungsmerkmal ist im übrigen dasselbe durch welches sich auch Anspruch 1 von D1 unterscheidet; siehe Punkt 2.

Die zusätzlichen Merkmale X4 und R12' der Formeln VIII, XII können D1 nicht einmal durch Auswahl entnommen werden. Somit sind Ansprüche 6 und 7 für Zwischenprodukte neu und erfinderisch.

## 2.3

### UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 8

Zu Anspruch 8 wurde kein Dokument ermittelt. Dieser Zwischenproduktanspruch ist daher per se neu und erfinderisch.

## 2.4

### UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 5

In Anspruch 5a-b, 5c, 5d sind die neuen und erfinderischen Verbindungen VII, XI und IX des Anspruchs 6 oder X des Anspruchs 7 beteiligt.

In Anspruch 5d2 ist die neue unter erfinderische Verbindung XII des Anspruchs 7 beteiligt.

In Anspruch 5d3 ist die neue unter erfinderische Verbindung XIII des Anspruchs 8 beteiligt.

Daher ist auch Anspruch 5 als neu unter erfinderisch zu betrachten.

## 3

### ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE 2-4, 10-12

**SCHRIFTLICHER BESCHEID  
DER INTERNATIONALEN  
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/053389

Die Ansprüche 2-4 und 10-12 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen.